WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 12 maja 2009 r.*

W sprawie T-410/07

Jurado Hermanos, SL, z siedzibą w Alicante (Hiszpania), reprezentowana przez adwokat C. Martín Álvarez,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. López Fernández de Corres oraz O. Montalta, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 września 2007 r. (sprawa R 866/2007-2) dotyczącą złożonego przez skarżącą wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego,

* Język postępowania: hiszpański.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

w składzie: I. Pelikánová (sprawozdawca), prezes, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso, sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 listopada 2007 r.,

uwzględniając postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie T-410/07 R Jurado Hermanos przeciwko OHIM (JURADO) oddalające złożony przez skarżącą wniosek o zastosowanie środka tymczasowego,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 marca 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 grudnia 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 25 kwietnia 1996 r. Café Tal de Costa Rica SA dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia słownego wspólnotowego znaku towarowego JURADO dla kawy i innych towarów należących do klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2 Po tym, jak zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany przez OHIM pod numerem 240 218, Café tal de Costa Rica (zwana dalej „właścicielem znaku") zawarła w dniu 5 sierpnia 1998 r. ze skarżącą, Jurado Hermanos, SL, umowę licencyjną dotyczącą spornego znaku towarowego. Umowa ta, wpisująca się w ramy innej umowy zawartej między tymi samymi stronami w dniu 15 kwietnia 1996 r., której przedmiotem było udzielenie wyłącznej licencji na dwa znaki towarowe zarejestrowane w Hiszpanii oraz znak towarowy zarejestrowany w Polsce, przewidywała, że licencja zostaje udzielona na 48 lat, czyli do roku 2046. Udzielenie tej licencji zostało wpisane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych, zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami.

3 Pismem z dnia 26 września 2005 r., zgodnie z art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, OHIM powiadomił zarówno właściciela znaku, jak i skarżącą, jako posiadacza wyłącznej licencji na sporny znak towarowy, że rejestracja tego znaku wygasała w dniu 25 kwietnia 2006 r. W piśmie tym OHIM wyjaśnił możliwe formy przedłużenia

prawa z rejestracji i wskazał, że właściwy wniosek winien wpłynąć do dnia 30 kwietnia 2006 r. lub najpóźniej do dnia 1 listopada 2006 r., przy czym w tym ostatnim przypadku pobrana zostanie dodatkowa opłata.

4 Nie otrzymawszy we wskazanych terminach żadnego wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji, OHIM powiadomił właściciela znaku, pismem z dnia 24 listopada 2006 r., że znak ten został wykreślony z rejestru znaków towarowych ze skutkiem od dnia 25 kwietnia 2006 r.

5 W dniu 23 marca 2007 r. skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego na podstawie art. 78 rozporządzenia nr 40/94. W uzasadnieniu wskazała, że nie otrzymała pisma z dnia 26 września 2005 r. i że o tym, iż nie przedłużono prawa z rejestracji spornego znaku towarowego, dowiedziała się zupełnie przypadkowo, przeglądając stronę internetową OHIM.

6 Decyzją datowaną na dzień 21 maja 2007 r. wydział ds. znaków towarowych i rejestru OHIM oddalił wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego, uznając, że skarżąca nie zachowała należytej staranności wymaganej przez okoliczności.

7 W dniu 31 maja 2007 r. skarżąca wniosła do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 odwołanie od decyzji z dnia 21 maja 2007 r.

8 Decyzją z dnia 3 września 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie bez rozpatrzenia, czy skarżąca dopełniła wymogu zachowania należytej staranności wymaganej przez okoliczności. Izba Odwoławcza stwierdziła bowiem, że skarżąca nie była uprawniona ani do wnoszenia o przedłużenie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego, ani do domagania się przywrócenia terminu w celu dokonania tej czynności, ponieważ nie została do tego wyraźnie upoważniona przez właściciela znaku.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— tytułem żądania głównego — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i uwzględnienie złożonego w OHIM wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego;

— posiłkowo — orzeczenie w niniejszej sprawie co do istoty i przyznanie skarżącej statusu strony w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 Na rozprawie skarżąca oświadczyła, w odpowiedzi na pytanie Sądu, że drugie żądanie skargi należy rozumieć jako mające na celu zmianę zaskarżonej decyzji przez Sąd.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące, po pierwsze, naruszenia prawa do obrony i prawa do bycia wysłuchanym oraz po drugie, naruszenia prawa przez błędną wykładnię rozporządzenia nr 40/94. Sąd stwierdza, że należy zacząć od rozpatrzenia zarzutu drugiego.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

13 W głównych zarysach skarżąca podnosi, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dokonała błędnej wykładni art. 78 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, uznając, iż skarżąca nie była stroną w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji znaku towarowego, ponieważ nie została wyraźnie upoważniona przez właściciela znaku do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji.

14 OHIM nie zgadza się z argumentacją skarżącej.

Ocena Sądu

15 Na podstawie art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 kierowany do OHIM wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego zakłada, po pierwsze, że wnioskodawca jest stroną w danym postępowaniu, po drugie, że mimo zachowania należytej staranności wymaganej przez okoliczności wnioskodawca nie był w stanie dotrzymać terminu względem OHIM oraz po trzecie, że dane uchybienie miało bezpośredni wpływ, na podstawie przepisów rozporządzenia nr 40/94, na utratę prawa.

16 Co się tyczy pierwszej przesłanki, zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 o przedłużenie prawa z rejestracji może wystąpić właściciel znaku lub każda inna osoba wyraźnie przez niego upoważniona. Wynika stąd, że jedynie właściciel znaku lub osoby wyraźnie przez niego upoważnione mogą zostać uznane za strony w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji.

17 W szczególności wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, z ciążącego na OHIM na mocy art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 obowiązku powiadomienia posiadaczy prawa z rejestracji danego znaku towarowego o wygaśnięciu tego prawa nie wynika, że posiadacze ci są stronami w postępowaniu w sprawie przedłużenia tego prawa z rejestracji. Jak wynika bowiem z art. 47 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, który stanowi, że OHIM nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie takiej informacji, i z zasady 29 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), która precyzuje, że brak tej informacji nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa z rejestracji, art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 ustanawia po stronie OHIM jedynie obowiązek poinformowania, który ma w stosunku do postępowania charakter czysto posiłkowy i nie ma na celu przyznania uprawnień ani właścicielowi znaku towarowego, ani innym osobom.

18 Jednocześnie należy odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym wymiana korespondencji, która miała miejsce między nią a OHIM w przedmiocie wpisu licencji na znak towarowy do rejestru i sporu toczonego przez nią z właścicielem znaku, dowodziła, że OHIM uznał, iż była ona „stroną w aktach dotyczących danego znaku

towarowego". Po pierwsze bowiem, rozporządzenie nr 40/94 nie zna pojęcia „strona w aktach dotyczących danego znaku towarowego". Po drugie, fakt, że między skarżącą a OHIM doszło do wymiany korespondencji, wynika z tego, że skarżąca jest posiadaczem licencji na rzeczony znak towarowy, a zatem jest stroną w postępowaniu dotyczącym wpisu tej licencji do rejestru. Po trzecie, przepisy rozporządzenia nr 40/94 nie mogą być stosowane dowolnie przez OHIM. W rezultacie, nawet gdyby okazało się, że OHIM błędnie uznał skarżącą za stronę w postępowaniu o przedłużenie prawa z rejestracji, okoliczność ta nie może wystarczać do przyznania jej tego statusu.

19 Należy wreszcie odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym wytyczne dotyczące postępowań przez OHIM (część E sekcja 6, zatytułowana „Przedłużenie"), przedłożone przez skarżącą i opatrzone adnotacją „wersja ostateczna (27.11.2003)", zrównywały pod względem prawnym, jeżeli chodzi o przedłużenie prawa z rejestracji, posiadacza licencji na znak towarowy z jego właścicielem.

20 Po pierwsze, należy stwierdzić, że postępowanie przed OHIM zostało uregulowane przepisami rozporządzeń nr 40/94 i 2868/95. Co się zaś tyczy wytycznych dotyczących postępowań przed OHIM, które są opublikowane na stronie internetowej tego urzędu, to określają one zbiorczo jedynie wzorce postępowania, do których OHIM sam pragnie się stosować, w związku z czym, przy założeniu, że są one zgodne z przepisami prawnymi wyższej rangi, stanowią one formę samoograniczenia się OHIM poprzez dostosowanie się do reguł, które sam sobie narzucił. Wytyczne te nie mogą jednak ustanawiać odstępstw od przepisów rozporządzeń nr 40/94 i 2868/95, a zatem legitymacja skarżącej do wniesienia wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego może być oceniania wyłącznie na podstawie tych rozporządzeń.

21 Po drugie, przedstawione przez skarżącą wytyczne, niezależnie od tego, czy znajdują w niniejszej sprawie zastosowanie ratione temporis, nie mają takiego sensu, jaki pragnęła im nadać skarżąca. W szczególności skarżąca przytoczyła pkt 6.3.1 wytycznych jedynie fragmentarycznie, pomijając między innymi fragment, zgodnie z którym „[o]soba, która jest uprawniona do dokonania rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nie może samodzielnie zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie prawa z rejestracji, o ile […] nie została wyraźnie upoważniona przez właściciela wspólnotowego znaku towarowego do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji tego znaku [tłumaczenie nieoficjalne]". A zatem z wytycznych tych w żaden sposób nie wynika, by w kwestiach dotyczących przedłużenia prawa z rejestracji posiadacz licencji na znak towarowy był zrównany pod względem prawnym z właścicielem znaku

towarowego, a wręcz przeciwnie, zgodnie z tymi wytycznymi, aby licencjobiorca mógł złożyć wniosek o przedłużenie prawa z rejestracji, musi on, podobnie jak każda inna osoba, zostać wyraźnie upoważniony przez właściciela znaku i być w stanie dowieść istnienia takiego upoważnienia.

22 W następstwie stwierdzenia, że fakt posiadania licencji na znak towarowy nie czyni skarżącej stroną postępowania w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji tego znaku, należy zbadać, czy została ona upoważniona przez właściciela znaku towarowego do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji tego znaku.

23 W tym zakresie należy wskazać na wstępie, że na żadnym etapie postępowania przed OHIM lub przed Sądem skarżąca nie przedstawiła wyraźnego upoważnienia udzielonego przez właściciela znaku. Okoliczność, że OHIM nie wezwał wyraźnie skarżącej do przedstawienia takiego upoważnienia, pozbawiona jest tutaj znaczenia, ponieważ to na skarżącej ciążył obowiązek dowiedzenia, że przesłanki stosowania przepisu, na który pragnęła się powołać, zostały spełnione, i OHIM nie był zobowiązany jej do tego wzywać.

24 Następnie nie można zgodzić się z twierdzeniami skarżącej, że jako posiadacz wyłącznej licencji była ona uprawniona, w okresie obowiązywania tej licencji, do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji znaku, o ile nie dokonał tego jego właściciel. Wprawdzie wyraźne upoważnienie może co do zasady zostać udzielone w umowie licencyjnej, jednak w niniejszym przypadku umowa nie zawierała żadnych postanowień w tym zakresie. Ponadto gdyby założyć, iż skarżąca podnosi, że umowa licencji wyłącznej wiąże się z upoważnieniem licencjobiorcy do wnoszenia o przedłużenie prawa z rejestracji, czy też wręcz to, że istnienie takiego upoważnienia należy przyjąć jako sankcję za nadużycie i obrazę prawa, którego miałby się dopuścić właściciel znaku, to należy stwierdzić, że twierdzeniu temu przeczy jasne brzmienie i cel art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, który przewiduje, iż upoważnienie musi zostać udzielone wyraźnie, i któremu wszelkie rozważania dotyczące sankcji nakładanych na podmioty prywatne są obce.

25 Jednocześnie argument skarżącej dotyczący niemożności uzyskania — przed upływem dodatkowego terminu przewidzianego w art. 47 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 — orzeczenia sądu zobowiązującego właściciela znaku do wyraźnego upoważnienia jej do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji jest pozbawiony znaczenia. Zakładając nawet, że taka niemożność zostanie dowiedziona, nie może ona prowadzić do zniesienia warunku udzielenia wyraźnego upoważnienia ustanowionego w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

26 Wreszcie co się tyczy argumentu skarżącej wywiedzionego z faktu, że postępowanie administracyjne bardziej niż powództwo cywilne nadawało się do ochrony jej interesów, ponieważ umożliwiało utrzymanie ważności prawa z rejestracji znaku, to stanowi on snute przez skarżącą rozważania na temat słuszności dokonanego wyboru środków prawnych mających na celu ochronę jej interesów handlowych — wyboru, za który odpowiedzialna jest wyłącznie sama skarżąca. OHIM natomiast nie może być związany tym wyborem ani w zakresie przyznania skarżącej legitymacji procesowej w ramach danego postępowania administracyjnego, ani w zakresie rozstrzygnięcia tego ostatniego. W rezultacie, skoro skarżąca zdecydowała się nie kierować sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania upoważnienia do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji, to zadaniem OHIM nie jest naprawienie tego zaniedbania poprzez przyznanie jej tego uprawnienia z naruszeniem przepisów rozporządzenia nr 40/94.

27 W świetle powyższego należy stwierdzić, że skarżąca, wobec tego, iż nie posiada wyraźnego upoważnienia właściciela znaku do wniesienia o przedłużenie prawa z rejestracji tego znaku, nie była stroną w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji i nie mogła zatem wnieść o przywrócenie stanu poprzedniego w tym postępowaniu. Izba Odwoławcza nie popełniła w związku z tym żadnego błędu, odrzucając odwołanie skarżącej z tego właśnie względu.

28 Ponieważ pierwsza przesłanka określona w art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 nie została spełniona, drugi zarzut skarżącej należy oddalić bez konieczności rozpatrzenia pozostałych przesłanek ustanowionych w tym przepisie.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia prawa do obrony i prawa do bycia wysłuchanym

Argumenty stron

29 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza uzasadniła zaskarżoną decyzję odmową przyznania jej statusu strony w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego. Wobec tego, że — wręcz odwrotnie — decyzja wydziału ds. znaków towarowych i rejestru w żaden sposób nie podawała w wątpliwość jej statusu strony, skarżąca nie uznała za konieczne przedstawienia w swym odwołaniu uwag dotyczących tego zagadnienia. W rezultacie Izba Odwoławcza, wiedząc o decyzji wydziału ds. znaków towarowych i rejestru, powinna była wezwać skarżącą do zajęcia stanowiska przed odrzuceniem jej odwołania z uwagi na to, że nie była stroną postępowania.

30 OHIM nie zgadza się z argumentacją skarżącej.

Ocena Sądu

31 Zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 decyzje OHIM opierają się wyłącznie na podstawach, w odniesieniu do których strony miały możliwość przedstawienia swoich uwag. Przepis ten wyraża we wspólnotowym prawie znaków towarowych ogólną zasadę ochrony prawa do obrony. W myśl tej ogólnej zasady prawa wspólnotowego adresatom decyzji władz publicznych, które w istotny sposób wpływają na ich interesy, powinno się umożliwić należyte przedstawienie ich stanowiska. Prawo do bycia wysłuchanym rozciąga się na wszystkie okoliczności stanu faktycznego lub prawnego, które stanowią podstawę decyzji, jednakże nie na ostateczne stanowisko, które organ administracji ma zamiar zająć [zob. wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie T-317/05 Kustom Musical Amplification przeciwko OHIM (Kształt gitary), Zb.Orz. s. II-427, pkt 24, 26, 27, i przytoczone tam orzecznictwo].

32 Ponadto z orzecznictwa wynika, że prawo do obrony jest naruszone z powodu uchybień proceduralnych jedynie wówczas, gdy uchybienia te miały konkretny wpływ na możliwość obrony zainteresowanych przedsiębiorstw (wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie T-210/01 General Electric przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-5575, pkt 632, i przytoczone tam orzecznictwo). Wobec powyższego nieposzanowanie obowiązujących przepisów, których celem jest ochrona prawa do obrony, może prowadzić do uchybień w postępowaniu administracyjnym tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że to postępowanie miałoby inny wynik, gdyby te przepisy nie zostały naruszone (ww. wyrok w sprawie General Electric przeciwko Komisji, pkt 632; zob. również podobnie wyroki Sądu: z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie T-7/89 Hercules Chemicals przeciwko Komisji, pkt 56; z dnia 30 września 2003 r. w sprawach połączonych T-191/98, od T-212/98 do T-214/98 Atlantic Container Line i in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-3275, pkt 340).

33 Jak zostało stwierdzone w ramach rozpatrywania zarzutu drugiego, OHIM słusznie uznał, że skarżąca nie była stroną w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji, ponieważ nie przedstawiła udzielonego przez właściciela znaku wyraźnego upoważnienia do wniesienia o przedłużenie. Należy dodać w tym względzie, że skarżąca nigdy nie twierdziła, iż w przypadku wezwania jest w stanie przedstawić takie upoważnienie. Wynika stąd, że postępowanie przed OHIM w żadnym razie nie mogło mieć innego rezultatu niż odrzucenie odwołania przez Izbę Odwoławczą.

34 W rezultacie pierwszy zarzut skarżącej należy oddalić, i to bez konieczności badania, czy skarżącej umożliwiono, przed wydaniem zaskarżonej decyzji, zajęcie stanowiska w kwestii tego, czy była stroną w postępowaniu w sprawie przedłużenia prawa z rejestracji.

35 Ponieważ podniesione przez skarżącą dwa zarzuty zostały oddalone, należy oddalić zarówno żądania główne, jak i żądania posiłkowe skarżącej.

W przedmiocie kosztów

36 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

2) **Jurado Hermanos, SL zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 maja 2009 r.

Podpisy